

VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESEN

Absender: MIT DER INTERNATIONALEN VORLÄUFIGEN PRÜFUNG BEAUFTRAGTE BEHÖRDE

PCT

An:

KOENIG & BAUER AKTIENGESELLSCHAFT
Lizenzen -Patente-
Friedrich-Koenig-Strasse 4
97080 Würzburg
ALLEMAGNE

Eingang 17-11
am 2004-03-09
04.0963

SCHRIFTLICHER BESCHEID
(Regel 66 PCT)

Absendedatum
(Tag/Monat/Jahr)

09.03.2004

Aktenzeichen des Anmelders oder Anworts
W1.1917PCT

ANTWORT FÄLLIG innerhalb von 3 Monat(en)
ab obigem Absendedatum

Internationales Aktenzeichen
PCT/DE 03/00672

Internationales Anmeldedatum (Tag/Monat/Jahr)
28.02.2003

Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr)
13.04.2002

Internationale Patentklassifikation (IPK) oder nationale Klassifikation und IPK
B65H9/10

Anmelder
KOENIG & BAUER AKTIENGESELLSCHAFT

1. Dieser Bescheid ist der **erste** schriftliche Bescheid der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde.
2. Dieser Bescheid enthält Angaben zu folgenden Punkten:
 - I ☒ Grundlage des Bescheids
 - II ☐ Priorität
 - III ☐ Keine Erstellung eines Gutachtens über Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit
 - IV ☒ Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung
 - V ☒ Begründete Feststellung nach Regel 66.2 a)ii) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung
 - VI ☐ Bestimmte angeführte Unterlagen
 - VII ☐ Bestimmte Mängel der internationalen Anmeldung
 - VIII ☐ Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung
3. Der Anmelder wird **aufgefordert**, zu diesem Bescheid **Stellung zu nehmen**.

Wann? Siehe oben genannte Frist. Der Anmelder kann vor Ablauf dieser Frist bei der Behörde eine Verlängerung beantragen, siehe Regel 66.2 d).

Wie? Durch Einreichung einer schriftlichen Stellungnahme und gegebenenfalls von Änderungen nach Regel 66.3. Zu Form und Sprache der Änderungen, siehe Regeln 66.8 und 66.9.

Dazu: Hinsichtlich einer zusätzlichen Möglichkeit zur Einreichung von Änderungen, siehe Regel 66.4. Hinsichtlich der Verpflichtung des Prüfers, Änderungen und/oder Gegenvorstellungen zu berücksichtigen, siehe Regel 66.4 bis. Hinsichtlich einer formlosen Erörterung mit dem Prüfer, siehe Regel 66.6.

Wird keine Stellungnahme eingereicht, so wird der internationale vorläufige Prüfungsbericht auf der Grundlage dieses Bescheides erstellt.
4. Der Tag, an dem der internationale vorläufige Prüfungsbericht gemäß Regel 69.2 spätestens erstellt sein muß, ist der: 13.08.2004

Name und Postanschrift der mit der internationalen Prüfung beauftragten Behörde



Europäisches Patentamt - P.B. 5818 Patentlaan 2
NL-2280 HV Rijswijk - Pays Bas
Tel. +31 70 340 - 2040 Tx: 31 651 epo nl
Fax: +31 70 340 - 3016

Bevollmächtigter Bediensteter

Lehmen, R

Formalsachbearbeiter (einschl. Fristverlängerung)
Micheli, M
Tel. +31 70 340-3606



1. Grundlage des Bescheids

1. Hinsichtlich der **Bestandteile** der internationalen Anmeldung (*Ersatzblätter, die dem Anmeldeamt auf eine Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Bescheids als "ursprünglich eingereicht"*):

Beschreibung, Seiten

1-13 ✓ in der ursprünglich eingereichten Fassung

Ansprüche, Nr.

1-29 ✓ eingegangen am 18.12.2003 mit Schreiben vom 18.12.2003

Zeichnungen, Blätter

1/5-5/5 ✓ in der ursprünglich eingereichten Fassung

2. Hinsichtlich der **Sprache**: Alle vorstehend genannten Bestandteile standen der Behörde in der Sprache, in der die internationale Anmeldung eingereicht worden ist, zur Verfügung oder wurden in dieser eingereicht, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist.

Die Bestandteile standen der Behörde in der Sprache: zur Verfügung bzw. wurden in dieser Sprache eingereicht; dabei handelt es sich um

- ☐ die Sprache der Übersetzung, die für die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist (nach Regel 23.1(b)).
- ☐ die Veröffentlichungssprache der internationalen Anmeldung (nach Regel 48.3(b)).
- ☐ die Sprache der Übersetzung, die für die Zwecke der internationalen vorläufigen Prüfung eingereicht worden ist (nach Regel 55.2 und/oder 55.3).

3. Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten **Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenz** ist die internationale vorläufige Prüfung auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgeführt worden, das:

- ☐ in der internationalen Anmeldung in schriftlicher Form enthalten ist.
- ☐ zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.
- ☐ bei der Behörde nachträglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist.
- ☐ bei der Behörde nachträglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.
- ☐ Die Erklärung, daß das nachträglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht über den Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt.
- ☐ Die Erklärung, daß die in computerlesbarer Form erfassten Informationen dem schriftlichen Sequenzprotokoll entsprechen, wurde vorgelegt.

4. Aufgrund der Änderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen:

- ☐ Beschreibung, Seiten:
- ☐ Ansprüche, Nr.:
- ☐ Zeichnungen, Blatt:

5. ☐ Dieser Bescheid ist ohne Berücksichtigung (von einigen) der Änderungen erstellt worden, da diese aus den angegebenen Gründen nach Auffassung der Behörde über den Offenbarungsgehalt in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)).

6. Etwaige zusätzliche Bemerkungen:

siehe Beiblatt

IV. Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung

1. Auf die Aufforderung zur Einschränkung der Ansprüche oder zur Zahlung zusätzlicher Gebühren (Formblatt PCT/PEA/405) hat der Anmelder:

- ☐ die Ansprüche eingeschränkt.
- ☒ zusätzliche Gebühren entrichtet.
- ☐ zusätzliche Gebühren unter Widerspruch entrichtet.
- ☐ weder die Ansprüche eingeschränkt noch zusätzliche Gebühren entrichtet.

2. ☐ Die Behörde hat festgestellt, daß das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung aus folgenden Gründen nicht erfüllt ist, und hat gemäß Regel 68.1 beschlossen, den Anmelder nicht zur Einschränkung der Ansprüche oder zur Zahlung zusätzlicher Gebühren aufzufordern:

3. Daher wurde zur Erstellung dieses Bescheids eine internationale vorläufige Prüfung für folgende Teile der internationalen Anmeldung durchgeführt:

- ☒ alle Teile.
- ☐ die Teile, die sich auf die Ansprüche Nr. beziehen.

V. Begründete Feststellung nach Regel 66.2(a)(ii) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung

1. Feststellung

| | |
|--------------------------------|------------------|
| Neuheit (N) | Ansprüche 4,5 |
| Erfinderische Tätigkeit (IS) | Ansprüche 1,2,29 |
| Gewerbliche Anwendbarkeit (IA) | Ansprüche |

2. Unterlagen und Erklärungen:

siehe Beiblatt

Es wird auf die folgenden Dokumente verwiesen:

- ✓ D1: US-A-2 167 823 (TOWNSEND BACKHOUSE HEADLEY) 1. August 1939 (1939-08-01)
- ✓ D2: DE 27 17 554 A (POLYGRAPH LEIPZIG) 24. August 1978 (1978-08-24)
- ✓ D3: DE 653 308 C (E H GEORG SPIESS DR ING) 23. November 1937 (1937-11-23)
- ✓ D4: DE 100 55 584 A (HEIDELBERGER DRUCKMASCH AG) 21. Juni 2001 (2001-06-21) in der Anmeldung erwähnt
- ✓ D5: DE 11 10 656 B (NACHF HENSE & PLEINES G M B H; MABEG MASCHB G M B H) 13. Juli 1961 (1961-07-13) in der Anmeldung erwähnt
- ✓ D6: DE 27 35 711 A (POLYGRAPH LEIPZIG) 2. März 1978 (1978-03-02)

Die folgenden Dokumente wurden im internationalen Recherchenbericht nicht angegeben. Kopien der Dokumente liegen bei.

- ✓ D7: US-A-1 728 329 (BROADMEYER) 21. September 1927 (1927-09-21)
- ✓ D8: DE 198 22 307 A (HEIDELBERGER) 14. January 1999 (1999-01-14)

Zu Punkt I Etwaige zusätzliche Bemerkungen

- 1 In Anspruch 1 sind die Merkmale "oder Saugwalze" nicht klar (Art. 6 PCT). Das Merkmal "Saugwalze" wurde vorher noch nicht definiert in Anspruch 1.
- 2 In Anspruch 5 sind die Merkmale "N=2,3,4" und "d.h. eine ganze Zahl größer 2" im Widerspruch (Art. 6 PCT).
- 3 Im Widerspruch zu den Erfordernissen der Regel 5.1 a) ii) PCT werden in der Beschreibung keine der in den Dokumenten D1-D3 und D6-D8 offenbarte einschlägige Stand der Technik noch diese Dokumente angegeben.

Zu Punkt V

Begründete Feststellung nach Regel 66.2(a)(ii) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung

1 Unabhängige Ansprüche 1,2 und 29: zur erfinderischen Tätigkeit

1.1 Dokument D1 das hinsichtlich der Ansprüche 1,2 und 29 als nächstliegender Stand der Technik angesehen wird offenbart (Figur 1-4) eine:

Vorrichtung zum Ausrichten von Bogen quer zur Bogenlaufrichtung, wobei eine einen Bogen transportierende Halteeinrichtung den Bogen gegen eine Seitenmarke bewegend angeordnet ist und mindestens zwei Bogen in Bogenlaufrichtung geschuppt übereinander angeordnet sind, wobei sich eine wirksame Haltefläche in Bogenlaufrichtung erstreckt, die in Längsrichtung länger als in Querrichtung ist und wobei die Halteeinrichtung von oben auf die Bogen wirkend angeordnet ist (**vgl. Anspruch 1 Teilweise**).

Dokument D1 offenbart weiter:

dass drei Bogen gleichzeitig im Bereich der Halteeinrichtung angeordnet sind (**vgl. Anspruch 2 Teilweise**)

und

Ein Verfahren zum Ausrichten von Bogen quer zur Bogenlaufrichtung wobei eine einen Bogen transportierende Halteeinrichtung den Bogen gegen eine Seitenmarke bewegend angeordnet ist und mehrere Bogen in Bogenlaufrichtung geschuppt übereinander angeordnet sind mit folgenden Schritten:

- mittels einer Halteeinrichtung wird ein von oben ergriffener Bogen quer zur Bogenlaufrichtung bewegt;
- gleichzeitig wird ein vorlaufendes Ende eines nachfolgenden Bogens unter den ergriffenen Bogen im Bereich der Haltevorrichtung transportiert; (**vgl. Anspruch 29 Teilweise**)

1.2 Der Gegenstand des Anspruchs 1 unterscheidet sich dadurch von der Vorrichtung des Dokuments D1, dass

- ein Verhältnis von einer Länge der wirksamen Haltefläche in Längsrichtung zu einer Breite der wirksamen Haltefläche in Querrichtung beträgt größer 3 (**vgl. Anspruch 1 Teilweise**).

Die mit der vorliegenden Erfindung des Anspruchs 1 zu lösende objektive technische Aufgabe kann somit darin gesehen werden, eine Halteeinrichtung zu schaffen zum sicheren Halten der Bogen.

Die obigen Merkmale betreffen eine geringfügige bauliche Änderung der Anordnung nach Anspruch 1, die im Rahmen dessen liegt, was ein Fachmann aufgrund der ihm geläufigen Überlegungen zu tun pflegt, zumal die damit erreichten Vorteile ohne weiteres abzusehen sind: Eine naheliegende Anordnung der Vorrichtung der Figuren 1-4 des Dokuments D1 mit drei oder mehr Sauggreifer nebeneinander zur Erhöhung der Haltefläche würde schon ohne erfinderisches Zutun die gestellte Aufgabe lösen. Folglich liegt dem Gegenstand des Anspruchs 1 keine erfinderische Tätigkeit zugrunde.

Die in Anspruch 1 der vorliegenden Anmeldung vorgeschlagene Lösung kann somit nicht als erfinderisch betrachtet werden (Artikel 33(3) PCT).

1.3 Der Gegenstand des Anspruchs 2 unterscheidet sich dadurch von der Vorrichtung des Dokuments D1, dass

- die Halteeinrichtung als mindestens eine Saugwalze ausgebildet ist (**vgl. Anspruch 2 Teilweise**)

Die mit der vorliegenden Erfindung des Anspruchs 2 zu lösende objektive technische Aufgabe kann somit darin gesehen werden, eine alternative Halteeinrichtung zu schaffen.

Bei dem Merkmal Saugwalze handelt es sich nur um eine von mehreren naheliegenden Möglichkeiten, aus denen der Fachmann ohne erfinderisches Zutun den Umständen entsprechend auswählen würde, um die gestellte Aufgabe zu lösen. Auserdem ist dem Fachmann allgemein bekannt, daß das Merkmal Saugwalze aus z.B. Dokument D5 den aus dem Dokument D1 bekannten Merkmalen Sauggreifer und Saugscheibe gleichwertig ist und gegen dieser im Bedarfsfall ausgetauscht werden kann.

Die in Anspruch 2 der vorliegenden Anmeldung vorgeschlagene Lösung kann somit nicht als erfinderisch betrachtet werden (Artikel 33(3) PCT).

- 1.4 Der Gegenstand des Anspruchs 29 unterscheidet sich dadurch von dem Verfahren des Dokuments D1, dass

zumindest ein in Bogenlaufrichtung nachlaufendes Ende eines vor dem quer zur Bogenlaufrichtung bewegten, bereits ausgerichteten Bogens, wieder quer zur Bogenlaufrichtung von der Seitenmarke wegbewegt wird (**vgl. Anspruch 29 Teilweise**).

Die mit der vorliegenden Erfindung des Anspruchs 29 zu lösende objektive technische Aufgabe kann somit darin gesehen werden, eine Anordnung zu schaffen wodurch die Haltevorrichtung schon arbeiten kann, wenn das Bogenende des vorgehenden Bogens die Ziehmarkenlinie noch überdeckt.

Diese Merkmale wurden jedoch schon für denselben Zweck bei einem ähnlichen Verfahren benutzt, vgl. dazu Dokument D2 insbesondere Figur 3,4 und Seite 9 (Nach seiner Ausrichtung freigelegt wird) oder Dokument D3, Figur 3-12. Wenn der Fachmann den gleichen Zweck bei einem Verfahren gemäß dem Dokument D1 erreichen will, ist es ihm ohne weiteres möglich, die Merkmale mit entsprechender Wirkung auch beim Gegenstand von D1 anzuwenden. Auf diese Weise würde er ohne erfinderisches Zutun zu einem Verfahren gemäß dem Anspruch 29 gelangen.

Der Gegenstand des Anspruchs 29 beruht daher nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit (Artikel 33(3) PCT).

- 1.5 Die von den Ansprüchen 1 und 2 abhängigen Ansprüche scheinen keine zusätzlichen Merkmale zu enthalten, die in Kombination mit den Merkmalen irgendeines Anspruchs, auf den diese Ansprüche rückbezogen sind, zu einem auf erfinderischer Tätigkeit beruhenden Gegenstand führen könnten (Art. 56 EPÜ).

Entweder sind die Merkmale der abhängigen Ansprüche aus den Dokumenten D1-D8 bekannt oder stellen sie nur geringfügige bauliche oder funktionelle Änderungen dar, welche im Rahmen der geläufigen Überlegungen eines Fachmannes zur Lösung der gestellten Aufgabe liegen.

2 Unabhängige Ansprüche 4 und 5: zur Neuheit und erfinderischen Tätigkeit

2.1 Dokument D7 offenbart (Figuren):

Eine Vorrichtung zum Ausrichten von Bogen quer zur Bogenlaufrichtung wobei eine einen Bogen transportierenden Saugwalze (10) den Bogen gegen eine Seitenmarke (8) bewegend angeordnet ist wobei die Saugwalze (10) umlaufend rotierend angeordnet ist (**vgl. Anspruch 4**).

Die Merkmale des Anspruchs 4 werden außerdem offenbart in **Dokument D8** (Spalte 1, Zeilen 5-10; Spalte 2, Zeile 59 - Spalte 3, Zeile 10; Spalte 3, Zeile 34-37; Figuren).

Der Gegenstand des Anspruchs 4 ist somit nicht neu (Artikel 33 (2) PCT).

Dokumente D7 und D8 offenbaren weiter alle Merkmale der abhängigen Ansprüche 11,12,14,16,17,18.

2.2 Dokument D5 offenbart (Figur 3) eine Vorrichtung zum Ausrichten von Bogen quer zur Bogenlaufrichtung wobei eine einen Bogen transportierenden Saugwalze (4) den Bogen gegen eine Seitenmarke (19) bewegend angeordnet ist die pro auszurichtenden Bogen 1/N Umdrehungen ausführend angeordnet ist, wobei N eine Zahl größer 2, ist (vgl. Teilweise Anspruch 5**) wobei N auf eine ganze Zahl N=20 einstellbar scheint.**

Somit offenbart D5 alle Merkmale des Anspruchs 5.

Der Gegenstand des Anspruchs 5 ist somit nicht neu (Artikel 33 (2) PCT).

2.3 Dokument D8 (Figur 2, Spalte 1, Zeilen 5-10; Spalte 2, Zeile 59 - Spalte 3, Zeile 10; Spalte 3, Zeile 34-37) offenbart eine Vorrichtung zum Ausrichten von Bogen quer zur Bogenlaufrichtung wobei eine einen Bogen transportierenden Saugwalze (9) den Bogen gegen eine Seitenmarke (5) bewegend angeordnet ist die pro auszurichtenden Bogen 1/N Umdrehungen ausführend angeordnet ist (vgl. Anspruch 5 Teilweise**)**

Bei dem Merkmal "wobei N eine ganze Zahl größer 2 ist" handelt es sich nur um

eine von mehreren naheliegenden Möglichkeiten, aus denen der Fachmann ohne erfinderisches Zutun den Umständen entsprechend, d.h. abhängig von der Distanz zwischen der Rolle und der Seitenmarke, auswählen würde, um die gestellte Aufgabe die Bogen am Anschlag anzulegen zu lösen.

Der Gegenstand des Anspruchs 5 beruht somit auch nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit (Artikel 33(3) PCT).

- 2.4 Die von den Ansprüchen 4 und 5 abhängigen Ansprüche scheinen keine zusätzlichen Merkmale zu enthalten, die in Kombination mit den Merkmalen irgendeines Anspruchs, auf den diese Ansprüche rückbezogen sind, zu einem auf erfinderischer Tätigkeit beruhenden Gegenstand führen könnten (Art. 56 EPÜ).

Entweder sind die Merkmale der abhängigen Ansprüche aus den Dokumenten D1-D8 bekannt oder stellen sie nur geringfügige bauliche oder funktionelle Änderungen dar, welche im Rahmen der geläufigen Überlegungen eines Fachmannes zur Lösung der gestellten Aufgabe liegen.

3 Aufforderungen

Dem Anmelder wird die Einreichung eines **neuen Satzes von Ansprüchen** anheimgestellt, die den unter dem Punkt V erwähnten Einwänden, sowie den unter dem obenstehenden Punkt I erwähnten Bemerkungen Rechnung tragen. **Im Antwortschreiben sollte einerseits der Unterschied zwischen dem Gegenstand der neuen unabhängigen Ansprüche und dem Stand der Technik und andererseits die Bedeutung der Unterschiede angegeben werden.**

Bei Überarbeitung des geltenden Satzes von Ansprüchen wird der Anmelder gebeten

- den Wortlaut der ursprünglichen Ansprüche so weit als möglich beizubehalten und
- in seiner Antwort aufzuzeigen, wo im Text der ursprünglichen Anmeldung die Information zu finden ist, die in irgendwelchen Ersatz- oder Zusatztexten enthalten ist.

Der Anmelder wird unter Hinweis auf die Erfordernisse der Regeln 11.9 und 66.8 PCT gebeten, Änderungen auf Austauschseiten in dreifachen Ausfertigung einzureichen, wobei die Änderungen, die Ersatz - oder Zusatztexte bedingen, maschinengeschrieben oder gedruckt vorzulegen sind.

Der Anmelder wird außerdem darauf hingewiesen, daß infolge der Regel 66.8 a) PCT der Prüfer im PCT-Verfahren keinerlei auch noch so geringfügige Änderungen vornehmen darf.

Translation of the pertinent portions of a Written Notification,
dtd. 03/09/2004

1. This is the first Written Notification
2. This Notification contains information regarding the following items:
 - I Basis of the Notification
 - IV Lack of Unity of the Invention
 - V Reasoned Determination under Rule 66.2(a)(ii)

1. Basis of the Notification

1. The following portions of the international application are considered to have been "originally filed":

Specification, pages

1 to 13 in the originally filed version

Claims Nos.

1 to 29 received 12/18/2003 with letter of 12/18/2003

Drawings, sheets

1/5 to 5/5 in the originally filed version.

6. Possible additional remarks:

see the supplement

IV Lack of Unity of the Invention

1. Upon request for limiting the claims or paying additional fees, Applicant has

X paid additional fees.

3. Therefore an international preliminary examination for preparing this report was performed for

X all portions of the international application.

V Reasoned Determination under Rule 66.2(a)(ii)

1. Determination

Novelty Claims 4, 5

Inventive Activities Claims 1, 2, 29

Commercial Applicability Claims

2. References and Explanations

See the supplement

Supplement

Reference is made to the following documents:

D1: USP 2,167,823
D2: DE 27 17 554 A
D3: DE 653 308 C
D4: DE 100 55 584 A
D5: DE 11 10 656 B
D6: DE 27 35 711 A

The following documents had not been cited in the international search report. Copies of these documents are attached:

D7: USP 1,728,329
D8: DE 198 22 307 A

Re.: Item I Possible Additional Remarks

1. In claim 1, the characteristic "or suction roller" is not clear (Art. 6 PCT). The characteristic "suction roller" had not been previously defined in claim 1.

2. In claim 5, the characteristics "N =2, 3, 4" and "i.e. a whole number **greater than 2**" are contradictory (Art. 6 PCT).

3. In contradiction of the requirements of Rule 5.1 a) ii) PCT, none of the prior art disclosed in Documents D1 to D3 and D6 to D8, nor these documents themselves, are disclosed in the specification.

Re.: Item V

1. Independent claims 1, 2 and 29: re: inventive activities.

1.1 Document D1, which is considered the closest prior art in regard to claims 1, 2 and 29, discloses (Figs. 1 to 4) a:

device for aligning sheets transversely in relation to the sheet running direction, wherein a holding device, which transports a sheet, is arranged to move the sheet against a side mark, and at least two sheets are arranged above each other in a scaled manner in the sheet running direction, wherein an effective holding surface extends in the sheet running direction and is longer in the longitudinal direction than in the transverse direction (see claim 1 in part).

Document D1 further discloses:

that three sheets are simultaneously arranged in the area of the holding device (see claim 2 in part)

and

a method for aligning sheets transversely to the sheet running direction, wherein a holding device transporting a sheet is arranged for moving the sheet against a side mark, and several sheets are arranged in a scaled manner one above the other in the sheet running direction, including the following steps:

- a sheet, which has been grasped from above, is moved transversely in respect to the sheet running direction by means of a holding device,
- at the same time, a leading end of a following sheet is transported underneath the grasped sheet in the area of the holding device (see claim 29 in part).

1.2 The subject of claim 1 differs from the device in document D1 in that

- a ratio of a length of the effective holding surface in the longitudinal direction to a width of the effective holding surface in the transverse direction is greater than 3 (see claim 1 in part).

The objective technical task to be solved by means of the invention in present claim 1 can therefore be seen to reside in creating a holding device for the secure holding of the sheets.

The above characteristics relate to a minor structural change of the arrangement in accordance with Fig. 1 which lies within the scope of what one skilled in the art usually does on the basis of considerations with which he is familiar, particularly since the advantages achieved therewith are easily predictable: an obvious arrangement of the device in Figs. 1 to 4 of document D1 with three or more suction grippers side-by-side for increasing the holding surface would provide the attainment of the desired object without inventive activities. Accordingly, the subject of claim 1 is not based on inventive activities.

Therefore the attainment of the object proposed in claim 1 of the present invention cannot be considered to be inventive (Article 33 (3) PCT).

1.3 The subject of claims 2 differs from the device in document D1 in that

- the holding device is embodied in the form of at least one suction roller (see claim 2 in part).

The objective technical task to be solved by means of the invention in present claim 2 can therefore be seen to reside in creating an alternative holding device.

The characteristic "suction roller" is only one of several obvious options from which one skilled in the art would select one without inventive actions in accordance with the circumstances for solving the problem. It is furthermore generally known to one skilled in the art that the characteristic "suction roller", known, for example from document D5, is equivalent to the characteristics "suction gripper" and "suction disk" known from document D1 and can be exchanged for them when needed.

Therefore the solution proposed in claim 2 of the present application cannot be considered to be inventive (Article 33 (3) PCT).

1.4 The subject of claim 29 differs from the method in accordance with D1 in that

- at least one end, which trails in the sheet running direction, of an already aligned sheet, which was moved transversely to the sheet running direction, is moved away from the side mark, again transversely to the sheet running direction (see claim 29 in part).

The objective technical task to be solved by means of the invention in present claim 29 can therefore be seen to reside in creating an arrangement so that the holding device can already operate, even when the sheet end of the previous sheet still covers the pull mark line.

However, these characteristics have already been used for the same purpose in a similar method, see document D2, in particular Figs. 3 and 4 and page 9, in this connection (is uncovered ... after its alignment), or document D3, Figs. 3 to 12. If one skilled in the art intends to achieve the same purpose in a method in accordance with document D1, it is easily possible for him to employ the characteristics with a corresponding effect also in connection with the subject of D1. In this way he would arrive at a method in accordance with claim 29 without inventive activities.

Therefore the subject of claim 29 is not based on inventive activities (Article 33 (3) PCT).

1.5 The claims depending from claims 1 and 2 do not appear to contain any additional characteristics which, in combination with the characteristics of any claim from which these claims depend, would result in a subject based on inventive activities (Art. 56 EPA).

The characteristics of the dependent claims are either known from documents D1 to D8, or they represent only minor structural or functional changes, which are contained within the scope of considerations with which one skilled in the art is familiar for solving the intended task.

2. Independent claims 4 and 5: re.: Novelty and Inventive Activities

2.1 Document D7 discloses (in the drawing figures):

a device for aligning sheets transversely in relation to the sheet running direction, wherein a suction roller (10), which transports the sheet, is arranged to move the sheet against a side mark (8), wherein the suction roller (10) is arranged to rotate revolvingly (see claim 4).

The characteristics of claim 4 are furthermore disclosed in document D8 (column 1, lines 5 to 10, column 2, line 59, to column 3, line 10, column 3, lines 34 to 37, drawings figures).

Therefore the subject of claim 4 is not novel (Article 33 (2) PCT).

Documents D7 and D8 furthermore disclose all characteristics of dependent claims 11, 12, 14, 16, 17, 18.

2.2 Document D5 discloses (Fig. 3) a device for aligning sheets transversely in relation to the sheet running direction, wherein a suction roller (4), which transports the sheet, is arranged to move the sheet against a side mark (19), which is arranged to perform $1/N$ rotations per sheet to be aligned, wherein N is a number greater than 2 (see claim 5 in part), wherein it appears that N can be set to a whole number $N = 20$.

Therefore D5 discloses all characteristics of claim 5.

Therefore the subject of claim 5 is not novel (Article 33 (2) PCT).

2.3 Document D8 (Fig. 2, column 1, lines 5 to 10, column 2, line 59, to column 3, line 10, lines 34 to 37) discloses a device for aligning sheets transversely in relation to the sheet running direction, wherein a suction roller (4), which transports

the sheet, is arranged to move the sheet against a side mark (19), which is arranged to perform 1/N rotations per sheet to be aligned (see claim 5 in part).

The characteristic "wherein N is a number greater than 2" is only one of several obvious options from which one skilled in the art would make a selection in accordance with the circumstances without inventive activities, i.e. as a function of the distance between the roller and the side mark, for solving the set task of placing the sheets against the stop.

Therefore the subject of claim 5 also is not based on inventive activities (Article 33 (3) PCT).

2.4 The claims depending from claims 4 and 5 do not appear to contain additional characteristics which, in combination with the characteristics of any claim from which they depend, would lead to a subject based on inventive activities (Art. 56 EPA).

The characteristics of the dependent claims are either known from documents D1 to D8, or they constitute only minor structural or functional changes, which fall within the scope of considerations with which one skilled in the art is familiar for solving the intended task.

3. Requests

It is left up to Applicant to file a new set of claims, which would take into account the objections made under Item V, as well as the remarks made under above Item 1. In the response, the difference between the subject of the new independent claims and the prior art should be pointed out on the one hand, and on the other hand the importance of the differences.

When revising the present set of claims, Applicant is requested

- to maintain the wording of the original claims to the extent possible, and

- to show in his response where in the text of the original application the information contained in any replacement or additional texts is contained.

Referring to the requirements of Rule 11.9 and 66.8 PCT, Applicant is requested to file the changes on replacement pages in triplicate, wherein the changes regarding replacement or additional texts should be provided in typed or printed form.

Applicant is furthermore advised that, based on Rule 66.8
a) PCT, the examiner in the PCT process may not make any changes,
even minor ones.

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☐ BLACK BORDERS
- ☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- ☐ FADED TEXT OR DRAWING
- ☒ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
- ☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
- ☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
- ☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
- ☒ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
- ☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
- ☐ OTHER: _____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.